

シートカッター事件に見る 特許実務の死角

会員 保科 敏夫

要 約

シートカッター事件の技術自体は、身近で理解しやすい。それにもかかわらず、出願、審査、権利活用の各段階に、特許実務特有の死角を見出す。死角は、適正な特許実務に対する障害となる。ここでは、それらの死角の中のいくつかに着目し、死角の内容およびそれが生じる要因を明らかにしつつ、死角をなくす方法を模索したい。それにより、より適正な特許実務を行うための方法を考察し、併せて、特許制度の信頼性を向上させるための一助になる提言を加える。

目次

1. はじめに
2. 「シートカッター事件」の見方
 2. 1 複数の場
 2. 2 複数人の関与
 2. 3 検討の対象とする場、狙い
3. 特許を受けようとする「シートカッター」
 3. 1 当初明細書等の中の「シートカッター」
 3. 2 クレームの記載に見出す「シートカッター」
4. 審査官の審査に伴う変化
 4. 1 拒絶理由通知
 4. 2 検索報告書にない引用文献
 4. 3 拒絶理由通知に応じたクレームの補正
5. 特許が成立するまでの第1の場における死角
 5. 1 クレームの記載に潜む第1の死角
 5. 2 クレームの記載に潜む第2の死角
6. 一審の中の検討から
 6. 1 一審のあらまし
 6. 2 一審の中に潜む判断の死角
 6. 3 一審から学ぶ別の事項
7. おわりに

1. はじめに

ア 特許出願件数の低迷、あるいは損害賠償請求訴訟等における原告勝訴率（判決ベース）の低率化など、日本国の知財制度、特には特許制度の活力が今ひとつである。活力を取り戻すためには、強い特許を生み出し、特許制度に対する信用力を高めることが必要である。

イ しかし、いろいろな事例に触れる中、特許実務家は、特許の難しさを理由に、強い特許あるいは信頼で

きる特許を半ば諦めているのではないだろうか。その点、知財専門家である弁理士も⁽¹⁾、強い特許を得るコア業務の場よりも、「コンサル」や「知財戦略」といったコトバが流れる、いわば特許活用の場に目を奪われる傾向がある。

ウ 「コンサル」や「知財戦略」の大切さを否定するわけではないが、筆者は、社会が弁理士に求める第1は強い特許の取得にあること、そして、強い特許が特許制度の活力を取り戻すための一番のエネルギーになることを確信している。

エ ここでは、そのような確信に基づき、シートカッター事件という一つの事例を通して強い特許を得るための有効な方法を追求する。シートカッター事件を取り上げる理由は、シートカッターに関する発明が技術的に理解しやすいものであり、技術的な理解に障害を覚えることなく、出願、審査、訴訟の各段階における特許実務の問題（後から分かるであろうが、この問題が特許実務の「死角」に関係する）を検討することができるからである。

オ 特許実務の基本は、対象となる発明あるいは技術を理解する作業と、理解に基づく発明あるいは技術の相互関係について特定の判断を行う作業との組合せである。その点、シートカッター事件は、前段の作業の検討を容易に行うことができ、その分、後段の判断を行う作業の検討により多くの力を注ぐことができる、と期待される。

2. 「シートカッター事件」の見方

2. 1 複数の場

ア 「シートカッター事件」は、複数の場をもつ。第1の場は、完成した発明の特許として成立させる段階、第2の場は、成立した特許をより適正化する場、そして、第3の場は、成立した特許を活用する場である。
イ 言い換えると、第1の場は、特許庁における出願および審査に関する場であり、第2の場は、特許庁における審判やその審決の取消しの是非を争う場であり、第3の場は、裁判所における侵害訴訟に関する場である。

2. 2 複数人の関与

ア これらの各場には、それぞれ複数の人が、立場を違えて関与する。たとえば、特許成立までの第1の場において、「シートカッター」の発明者、出願人、出願人の代理人という、特許成立を望む側と、特許庁審査官、関連技術を検索する第3機関の検索担当者という、特許成立の是非を判断する側があり、また、第2および第3の場では、成立した特許を保護あるいは活用する権利者側と、権利者側からの訴えを受け、特許により制約を受けようとする側と、訴えの適否を判断する裁判官などが存在する。

イ これらの各人は、立場が異なることから、見方あるいは考え方の視点が違い、是非あるいは適否を判断する基準にもわずかながらの違いがあると考えられることができる。

ウ したがって、第1、第2、第3の各場には、そのような視点の異なる複数の人が関与するため、特許の内容や判断は精査され、キズのない特許の成立やより妥当な最終的な判断が期待される⁽²⁾。

2. 3 検討の対象とする場、狙い

ア 上に述べた特許実務の3つの場のうち、この小論では、特許を成立させる段階の第1の場、および裁判所における第3の争いの場を取り上げる。第1と第3の場を取り上げるのは、第1の場が弁理士にとって最も一般的な場であるのに対し、第3の場は件数の上からも多くの弁理士にとって身近とは言えない場であること、および、「強い特許」には、特許を成立させる第1の場だけでなく、特許を活用する第3の場もまた重要であること、を考慮した結果である。

イ そしてまた、この小論は、事例研究の考え方に基づくことを基本とし、その事例の実際の関係者が見出すことができなかつた考え方や見方（それこそ、死角

である）をさらけ出し、さらけ出した死角を強い特許やすぐれた実務力を得る糧にすることを狙っている。

3. 特許を受けようとする「シートカッター」

3. 1 当初明細書等の中の「シートカッター」

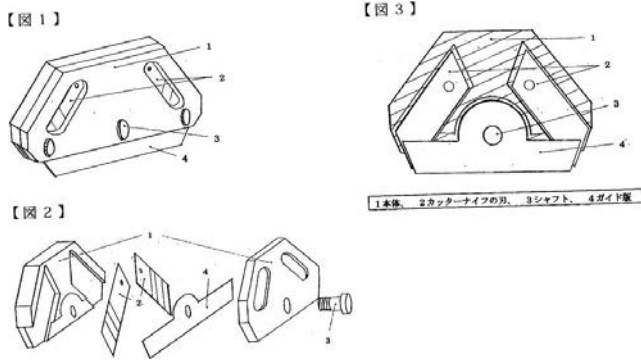
ア 「シートカッター」の当初の特許出願は、発明者である個人による出願であった。その当初の特許出願における明細書、図面および特許請求の範囲（これらを当初明細書等という。また、以下、特許請求の範囲あるいは請求項をクレームという。）に基づいて、「シートカッター」の発明を把握する。

イ 対象とする特許出願は、特願 2010-47083 号であり、その出願公開番号は特開 2011-161193 号である。後で述べるように、クレームの記載は、特許が成立するまでに変化しているのので、まずは、出願当初の明細書および図面の中の「シートカッター」を明らかにする。

ウ この発明のシートカッターは、「主に床材のノンスリップシートなどの凹凸を利用して、シートを切断する道具である」（【技術分野】）。切断するノンスリップシートは滑り止めの凹凸のあるシートである。シートカッターは、ノンスリップシートのほか、「壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、後は同様にシートカッターを滑らせる事により、壁紙の余分な部分を、地ベラや定規を使用せず切り取ることができる」（【発明を実施するための形態】）。これらの記載から、この発明のシートカッターは、ノンスリップシートや壁紙などのシート材を切断するための道具であることが分かる。

エ この種のシートカッターにおいて、従来では、「直定規とカッターナイフを使用して、シートを切断していた」（【技術背景】）。それでは、「切断する際、光の向きや照度により見づらく、きれいに切断しにくかった。」この発明は、「以上のような欠点をなくすために作られた作品である」（【発明が解決しようとする課題】）。

オ それに応えるため、この発明では、本体(1)の中に、カッターナイフの刃(2)を設け、シャフト(3)の通ったガイド板(4)を設ける（【課題を解決するための手段】）。この発明のポイントは、ガイド板(4)にあるようだ。しかし、そのガイド板の技術的意義、あるいはガイド板が何をガイドするのか、が今一步理解することができない。



カ そこで、この特許出願の図1～図3を参照しながら、ガイド板に関する記載をさらに検討する。すると、【発明を実施するための形態】の中に、「シャフト(3)を軸にスイングするガイド板(4)」, また、「これを使用する時は、ガイド板(4)をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト(3)を軸にして本体(1)を傾けカッターナイフの刃(2)を出す。後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断する。」との記載を見出す。「凹凸に沿わせて滑らせ」とは、ガイド板(4)を凹凸に沿わせて滑らせつつカッターナイフを案内すること、を意味する。

キ これにより、この発明のシートカッターは、新たに設けたガイド板(4)に対し、従来の直定規の役割を果たさせ、直定規を用いることの問題(つまり、光の向きや照度により見づらいこと)を解消したものであると理解することができる。別に言うと、この発明は、切断対象の凹凸とガイド板(4)とが相俟って、今までの直定規をなくす考え方である。

3. 2 クレームの記載に見出す「シートカッター」

ア 出願当初のクレームの記載は、次のとおりである。

すなわち、「カッターナイフの刃の横に、ガイド板(4)を設けたシートの切断道具であるシートカッター」である。

このクレームの記載を見る限り、発明のポイントであるガイド板(4)は明示されているが、発明の内容を特定するには至っていない。なぜなら、ガイド板(4)はガイドする板であるが、何をガイドするのが定かでないからである。たとえば、良く知られたカッターは、鞘の中に出し入れ可能なカッターの刃を備える。そのような周知のカッターにおける鞘も、出し入れするカッターの刃をガイドするため、板状のガイド部材に相当し、それらの間の区別がされていない。

イ この出願について、その後、代理人が選任され、

その代理人の作成による補正クレームに基づいて、出願審査の請求がなされたようである。自発的な補正クレームは、次のとおりである。

すなわち、

「刃と、

前記刃を設けた本体と、

前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、

前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより

前記ガイド板から前記刃が出ることを特徴とする

カッター。」である。

ウ 自発補正に伴う、この補正クレームは、本体とガイド板との関係を「可動的に接続された」と特定し、

さらに、刃との関係で「本体がガイド板に対して動くことによりガイド板から刃が出る」と特定している。

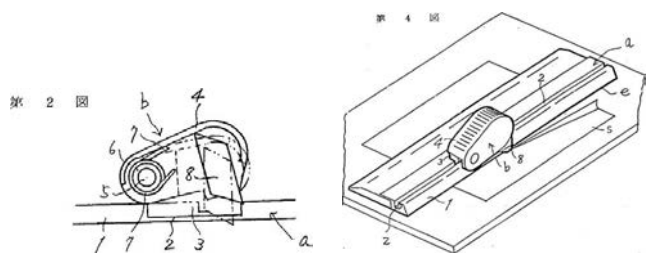
エ しかし、それらの特定をした補正クレームであっても、前記した良く知られたカッターとの区別がなされておらず、特許を受けようとする技術的特徴を備えていない。さらには、補正クレームの内容は、明細書等の中の記載が意図する、技術的特徴を含まず、それとは離れた内容になっている。

4. 審査官の審査に伴う変化

4. 1 拒絶理由通知

ア 出願審査の請求に応じて、外部機関からの検索報告書が作成され、その報告書を参考にして特許庁審査官の審査が進み、出願人に対して拒絶理由の通知がなされた。

イ その拒絶理由通知の引用文献は、実願昭61-124348号(実開昭63-31989号)のマイクロフィルムのただ一つであり、拒絶理由は新規性および容易想到性の違反である。引用文献の図2および図4を参考に示す。



ウ 拒絶理由通知書は、「引用文献には、刃8と、刃を設けたカッターホルダー4(本体)と、本体と主軸5を介して可動的に接続された定規a(ガイド板)とを有

し、本体がガイド板に対して動くことによりガイド板から刃が出るようにしたカッターが記載されている。」と指摘する。

エ 引用文献は、カッター付き定規であり、定規を用いた切断技術に関する。その点、自らは定規を不要にした切断技術を発明したと考える発明者にとって、審査官が指摘する拒絶理由は理解しがたいことであろう。しかし、審査の対象となった補正クレームは、上に述べたとおり、発明者が考えるものとは別の発明を特定していたのであるから、審査官の判断も致し方ないこととも考えられる。

4. 2 検索報告書にない引用文献

ア 拒絶理由通知書の発送に先立つ検索報告書には、6つの関連文献が提示され、その中の3つが関連性の高いカテゴリー X となっている。

イ 第1の関連文献は特開 2005-287899 号である。その技術は、牛乳パック等の山折り部を含む紙パック類の切断具に関する。また、第2の関連技術は特開 2004-129910 号であり、ガイド付きナイフに関し、一部にガイドを折りたたむようにした形態を示す。そして、第3の関連技術は特開 2001-259256 号であり、カッターの刃に対向する部分に下地部分を設けることにより、下地を傷つけないようにしたカッターナイフを示す。

ウ 検索報告書の中のこれらのカテゴリー X の関連技術は、シートカッターの明細書等に記載された内容とは明らかに異なる。審査において、これらの関連技術のいずれもが引用文献として活用されることはなく、上に述べたとおり、検索報告書が挙げた関連技術とは全く別の文献が引用された。

4. 3 拒絶理由通知に応じたクレームの補正

ア 新規性および容易想到性の違反の拒絶理由通知を受けた出願人（代理人）は、審査官との面接後、次のようなクレームの補正をさらに行った。アンダーラインの部分が補正した個所を示す。

すなわち、

「第1の刃と、

第2の刃と

前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体と、

前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、

前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより

前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の

刃が出ることを特徴とするカッター。」である。

イ 出願人（代理人）は、意見書において、引用文献には、「本体に第1の刃および第2の刃を設けることについては何も開示も示唆」もないこと、および「刃を2枚設けることにより、進行方向とは逆の方向に切る場合でも、本体部の向きを変えことなく同一線上を切ることができる顕著な効果」を奏すること、を主張した。

ウ その結果、補正後のクレームの内容において特許査定がなされ、「シートカッター」としての第5374419号特許が成立した。

5. 特許が成立するまでの第1の場合における死角

5. 1 クレームの記載に潜む第1の死角

ア 発明者が生み出した発明を、特許を受けようとする発明としてクレームに記載する。そのクレームの記載に基づいて、関連技術の検索、そして特許要件の有無について審査が行われる。しかし、このクレームの記載内容は、立場により理解を異にする。たとえば、発明者が考える特許を受ける発明と、出願代理人が作成するクレームの発明とは異なり⁽³⁾、また、同じクレームを見る場合でも、その出願に係る発明を理解する側（検索報告者や審査官）とクレームを作成した側（出願代理人）との間において、クレーム記載の発明の理解が異なる傾向がある。

イ この視点から、「シートカッター」を見よう。発明者は、発明のポイントを「ガイド板(4)」と捉えた。そのガイド板は、出願当初の明細書等を精査する限り(3.1 当初明細書等の中の「シートカッター」の項を参照)、切断対象の凹凸と相俟って、従前の直定規をなくす機能を果たすためのものである。ところが、出願代理人の捉えた発明は、拒絶理由通知を受ける前のものも、受けた後で補正したのも別の発明である。

ウ 審査の対象となった、最初の補正クレームには「本体と可動的に接続されたガイド板」として、クレームに「ガイド板」が明記されている。だが、その「ガイド板」が『切断対象の凹凸と相俟って、従前の直定規をなくす機能を果たすもの』ということまでは表現されていない。「本体がガイド板に対して動くことによりガイド板から刃が出る」というクレーム中の別の記載からすると、ガイド板は本体の動きあるいは刃が出ることをガイドするものであるとも理解できる。その点は、拒絶理由通知に応じて行った補正後のクレームにおいても同様である。

エ このガイド板に関し、審査官は、拒絶理由通知の中で、「カッターホルダー4（本体）が定規a（ガイド板）に対して動くことにより」という記載をしている。それを見ると、審査官は、ガイド板は本体をガイドするという理解をしているようだ。とすれば、ガイド板に対する審査官の理解は、発明者が意図するものとも異なる。なお、検索された関連文献を見る限り、検索報告を行った者は、「ガイド」というタームの有無を問題とはしたが、「ガイド」がもつ技術的意義にまで考えが及ばなかった、といわざるを得ない。

オ 以上のようなタームの理解における死角は、主には、クレームを作成する側が明確なクレームを作成しないことから生じるが、そのほか、クレーム内容を理解する側が、クレーム内のタームをその存在から一面的に理解することにも原因がある。発明を正確に理解するためには、その狙いあるいは課題と、そのための手段との両方を考慮することが必要である。それと同様、クレーム内のタームを理解するとき、発明を全体的に理解する中で、そのタームをその機能と構成的内容の両面から理解することが求められる。

カ さらに、立場が異なるがために理解の仕方、あるいは理解の基準にギャップが生じる。適正で強力な特許を成立させるためには、そのようなギャップをなくそうとする努力が有効である。審査の過程において、立場の異なる側の考え方の中（つまり、ギャップの中）にまでお互いが介入し、より密なコミュニケーションを図ることにより、理解のギャップを小さくし、ギャップを是正することが期待される。たとえば、審査の過程において、クレームの中の「ガイド板」について今一步突っ込んだ理解と議論が行われていれば、より明確な表現を伴う特許の成立ができたのではないだろうか。

5. 2 クレームの記載に潜む第2の死角

ア 強い特許を得るためのクレームの作成はきわめて難しい。経験的に、クレームにはキズが付きものである。それだからこそ、クレームを作成する立場のものには、常に研鑽が求められる。また、クレームの内容を把握する立場のものにあっても、同様の研鑽が求められる。その点、今回の「シートカッター」のクレームにも、立場の違いから生じる異なる見方からの第1の死角とは別に、クレーム内容の見通しにくさからの第2の死角があることを挙げざるを得ない。

イ 繰り返しになるが、審査官の審査に供された最初の補正クレームの内容は、事務用などの良く知られたカッターとの区別がなされておらず、特許を受けようとする技術的特徴を備えていない。検索の専門家が作成した検索報告書の中のカテゴリ X の関連技術が、刃、本体、ガイド、刃が出る構成を備えてはいるが、発明全体としては、それぞれが全く異なるものであり、引用文献となりようがないものであることは肯ける。それは、「シートカッター」の発明、ならびに、関連技術の内容を技術的思想の観点から理解するという見方が充分でなかったからである。

ウ クレームが提示する発明が、技術的思想であるため、その全容を把握することは不可能とも考えられる。そのため、全ての発明は少なくとも一部に見えない部分を含んでいるのが常である。

エ 「シートカッター」の場合、審査に供された補正クレームの内容は、明らかに公知のカッターナイフを含む表現である。それにもかかわらず、関連技術の検索および実体審査の両方において、その表現のキズをだれもが気付かなかった。それが第2の死角である。

オ 同様の死角は、「シートカッター」としての第5374419号特許のクレームにも見出すことができる。

この特許クレームは、

「第1の刃と

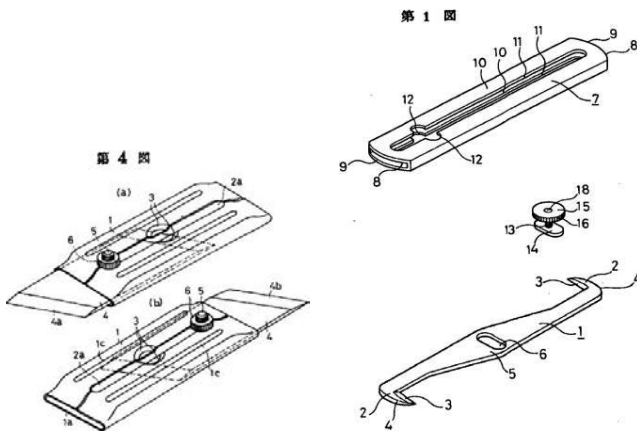
第2の刃と

前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体と、

前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出ることを特徴とするカッター。」である。

カ この特許クレームは、先の補正クレームと同様、「ガイド板」における「ガイド」の技術的意義を何ら明らかにしていない。そこで、その特許クレームは、本体の両端に第1の刃および第2の刃があり、鞘（つまり、ガイド板）に入った本体が鞘にガイドされつつ、第1の刃または第2の刃を露出させる両刃カッターをも含むことになる。

キ このような両刃カッターは周知の考え方である。たとえば、実開昭56-11764号（下記の第4図参照）や、実開昭60-15265号（下記の第1図参照）で知られている。



ク この第2の死角をなくすためには、クレームの記載を明確化することが大事である。明確化とは、クレームに記載する発明を明確化することであり、その狙いあるいは課題を明らかにすると同時に、解決のための手段あるいは構成を明らかにすることである。戦略のために広すぎると思われるクレームを作成することがあるが、知財専門家には、その戦略の方向を示唆するサブクレームを付随させることが求められる。なぜなら、特許は、社会経済的な機能を果たすものであり、そこには、必ず相手が存在するからである。

6. 一審の検討から

6. 1 一審のあらまし

ア 一審の平成25年(ワ)第32665号(平成26年10月30日判決言渡)は、特許権侵害差止等請求事件である。侵害論における主な争点は、特許発明のクレームの中の「前記本体と可動的に接続された」、「前記本体が前記ガイド板に対して動く」という、いわゆる機能的な記載についての解釈である。

イ 被告は、いわゆる機能的クレームであり、「特許請求の範囲の記載だけではその内容を具体的に特定することができないから、特許法第70条2項により本件明細書の記載を参酌し、上記の機能表現の意義を解釈しなければならない。」とし、その記載内容は、ガイド板が(一本の)シャフト周りの回転運動をする構成として解釈されるべきである、と主張した。

ウ それに対して裁判所は、まず、「いわゆる機能的クレームに当たるから、上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく、本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。」と述べた。そして、本件明細書の中の記載から、「要するに本体を

ガイド板に対して傾け、又は回転運動させることである」とし、『動く』には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる』と判断した。

エ さらに、本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」することについて、次のように、明細書中の実施例とは別の態様を含むという解釈をした。すなわち、「2枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては、①それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成のほか、②一方の周辺部に円弧状の溝等を設け、この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成を採用し得る。」とし、つづいて、『このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが、(①, ②) いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し、かつ、本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。』とした。結果的に、一審では、態様の異なる被告製品に対して、特許権者である原告の主張が認められた。

6. 2 一審の中に潜む判断の死角

ア 機能的クレームに対して、「明細書中の実施例とは別の態様を含む」という解釈は、考え方としては、基本的に肯ける。それは、特許法第1条のいう発明保護の趣旨に沿うし、磁気媒体リーダー事件(平成8年(ワ)第22124号、東京地裁平成10年12月22日判決)などの先の判例の考え方とも合致するからである。

イ しかし、一審の展開の中に、主に技術的理解に関して大いなる疑問がある。別に言うと、技術的理解に伴う判断の死角を見出す⁽⁴⁾。

ウ ガイド板が(一本の)シャフト周りに回転する、特許発明のシートカッターに対し、被告製品は、本体が3か所の接続部(いわばガイド溝)を介してガイド板(固定板)に接続されていること、について理解するに際し、被告の主張「被告製品は、単なるシートカッターではなく、ガイド板を直接手で操作することによりヘラとしても使用することができる壁紙用ヘラカッターである。」が充分には考慮されなかった点である。

エ さらに言うと、特許発明のシートカッターにおいては、「ガイド板(4)をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせて、シャフト(3)を軸にして傾けカッターナイフの刃(2)を出す。」という明細書の中の記載を考慮すると、本体(1)は、(片手で持ちながら)シャフト(3)を軸にして(容易に)傾けることができる構成

である、と理解される。それに対し、被告製品は、そこに回転運動が関係することは確かではあるが、その回転運動のためには「ガイド板を直接手で操作」することが必要である。被告製品は、ヘラとしても使用するため、あるいは使用できるようにするため、ガイド板はヘラとして使用する際に加わる力によっては動かないような接続構造であり、それ以上の力を加えた場合にのみ回転運動が生じるような接続構造である、と理解される。

オ したがって、特許発明における①それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成と、被告製品の②一方の周辺部に円弧状の溝等を設け、この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成とは、技術的に異なると解するのが妥当である。その点、裁判所は、両者の間のそのような技術的な違いを理解することなく、「かつ、(①②ともに)本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。」という別の判断をした。

カ このような技術的理解に潜む死角は、発明を全体的に理解しつつ、その理解に基づいてその中の構成要件の技術的意義を把握するという、特許実務の難しさに起因する。このような技術的理解の死角は、克服する上で大きな障害がある。しかし、特許の信頼をより高めるために、この障害を克服しようではないか。その点、事件の関係者の中で、知財専門家である弁理士の役割は大きい。

6.3 一審から学ぶ別の事項

ア 機能的表現の「可動的に接続された」に対しては、発明の明確性の点から、特許法36条6項2号の規定違反も問題になった。被告は、『発明の明確性とは技術的明確性をいうものであり、構成要件Dの「可動的に接続された」との文言は、本体とガイド板を単に紐で繋いだ態様をも含むことになり、このような実施不可能ともいえる態様も包含する記載内容は技術的に不明確である。』と主張している。

イ その点に対して裁判所は、「本件明細書に接した当業者は、その記載から本件特許発明における課題及びその解決手段を認識することができると認められる。」とし、被告の主張を失当であると判断した。

ウ これに関して、「可動的に接続された」構造に対し、「本体とガイド板を単に紐で繋いだ態様」を例示する被告の主張については、少し違和感がある。前記した回転運動と同列の直線運動などの例をまずは示し提

示した方が良かったのではないかと考える。

エ なぜなら、「紐で繋いだ態様」は回転運動のような限定的なあるいは拘束的な相対運動を可能とするものではないからである。その点、「ガイド」ということから、たとえば直線運動のような限定的な運動を例示する方がベターである。

オ 直線運動の例示は、前記の5.2クレームの記載に潜む第2の死角の項で述べた周知の両刃カッターを想起することにもなり、特許自体が新規性を欠くことにも気付くことになるかも知れない。

7. おわりに

ア 「特許侵害」の一審の判断は、その後、二審の控訴審(平成26年(ネ)第10124号、平成27年12月16日判決)において、特許が特許法29条1項3号違反の無効理由をもつという理由によって、取り消されるとともに、権利の行使ができないという結果になった。

イ その無効理由の基礎となる証拠(米国公開特許公報2006/0201000号)が、「シートカッター」の本来的な考え方、つまり、切断対象の凹凸とガイド板とが相俟って、今までの直定規をなくすという考え方とは別の考え方を示していることが気になるところである。

ウ 一連の検討の結果、特許を受けようとする発明を適切に把握し、それを明確に表現することの難しさを再確認することができた。そして、弁理士として、より適切なクレームの作成を目指しつつ、クレームに記載された発明を判断する側の再考を期待し、信頼される特許制度の再生を祈りたい。

注

(1)平成26年の改正により、弁理士法第1条は、法目的を規定した内容を、概ね次のような弁理士の使命を規定することになった。しかし、弁理士の中心的な業務は、強い特許などを得ることである。

第1条：弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

(2)一般の事例研究(特定の特許手続きや審判決例の検討および研究)は、立場の違いから生じる意見や考え方の相違点を相互に分析し考えることができる。そのため、事例研究を行う人が、仮想的に事件に関係することができ、それにより実務力向上を図ることができる。

(3)発明者が生み出した発明に基づいて、特許を受ける発明を

把握する作業は重要である。その作業を行う人によって、把握する内容が異なる。異なることにより、発明の価値が変動することになる。そのため、把握するものにとって作業は面白いし、やりがいがある。

この「シートカッター」においては、出願当初の明細書等がすでに存在しているため、発明把握の結果を検討している。したがって、本来は重要な発明の把握の問題を議論する

には至っていない。

(4) 判決に関係する者は、原告、被告、裁判官である。それら三者は、それぞれの立場が異なり、互いに異なる見方ができるはずである。それにもかかわらず、技術的理解に関係する死角が生じる。その死角をなくす主人公は、知財専門家である弁理士である。

(原稿受領 2016. 2. 23)

1. 知的財産権誌上研究発表会の発表論文に対する質問、意見、反対論文を募集します。いずれも 2016 年 6 月 6 日（月）までに、日本弁理士会事務局広報・支援室宛てに E-mail にてお送りください。
2. 採用された質問、論文は「質疑応答の部」として、2016.8 月号に掲載します。論文の採否については、会誌編集部に一任ください。

日本弁理士会事務局広報・支援室

TEL 03-3519-2361

E-mail patent-bosyuu@jpaa.or.jp